

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kraków, 2 grudnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy w składzie:

sędzia SO Dariusz Pawłyszcz

protokółant st. sekr. sąd. Aleksander Powroźnik

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Krakowie 2 grudnia 2014r. sprawy z powództwa K. P. i M. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. w L. o zapłatę 10.000,00 zł

**I** oddala powództwo;

**II** zasądza solidarnie od powodów na rzecz pozwanej koszty postępowania 4.200 (cztery tysiące dwieście) zł.

## UZASADNIENIE

Powodowi wspólnicy spółki cywilnej (oznaczani dalej także jako uprawniony) wnieśli o zasądzenie od pozwanej spółki z o.o. (oznaczanej dalej także jako naruszający) zasądzenia 10.000 zł tytułem wydania korzyści z wytwarzania kołków mocujących zawierających wzór przemysłowy uprawnionego oraz wprowadzania ich do obrotu w opakowaniu zawierającym wspólnotowy znak towarowy uprawnionego.

W odpowiedzi na pozew [k.57] naruszający wniósł o oddalenie powództwa, ponieważ:

**1.** kołki wytwarzane przez pozwanego nie zawierają wzoru przemysłowego uprawnionego, gdyż wg wzoru:

**a)** przekrój trzonu kołka ma kształt czteroramiennej gwiazdy, a przekrój kołka naruszającego ma kształt równoramiennego krzyża,

**b)** grotty kotwiące są w jednej płaszczyźnie, a kołek naruszającego ma grotty także w płaszczyźnie prostopadłej,

**c)** główka kołka jest okrągła, a główka kołka naruszającego jest owalna,

**d)** ramiona grotów są rozwarłe pod mniejszym kątem niż ramiona w grotach kołków naruszającego,

**2. a)** ze względu na brak zdolności odróżniającej uprawnionemu odmówiono rejestracji znaku dla kołków z tworzyw sztucznych, a uprawniony uzyskał rejestrację dla innych wyrobów i usług,

**b)** znak uprawnionego jest trójwymiarowy i nie może zostać naruszony dwuwymiarowym rysunkiem kołka na opakowaniu.

Pismem z 8 października 2014r. [k.139] uprawniony wniósł o oddalenie zarzutów naruszającego, ponieważ:

**1. a)** kołki mają przekrój o takim samym kształcie, który może być nazwany zarówno czteroramienną gwiazdą, jak i krzyżem,

**b)** dodatkowy maleńki grocik kołka naruszającego w płaszczyźnie prostopadłej do głównych grotów jest zupełnie niewidoczny w płaszczyźnie głównej decydującej o wyglądzie kołka,

**c)** wg wzoru główka kołka ma kształt elipsy, a okrąg jest szczególnym przypadkiem elipsy (gdy obydwa ogniska elipsy pokrywają się),

**d)** minimalna różnica kąta rozwarcia nie ma znaczenia,

**2. a)** uprawniony uzyskał rejestrację dla reklamy i przesyłania informacji, w tym obrazowej, za pomocą komputera, a naruszający reklamował swoje kołki w internecie przy pomocy zastrzeżonego oznaczenia,

**b)** dwuwymiarowe zdjęcie lub rysunek przedmiotu trójwymiarowego może naruszać znak trójwymiarowy.

### **Sąd ustalił, co następuje:**

W dniu 12 października 2011r. uprawniony uzyskał decyzję o rejestracji zgłoszonego 20 sierpnia 2010r. wzoru przemysłowego "kołek mocujący" [k.25], którego opis ochronny wskazywał jako cechy istotne (tj. wyróżniające wzór od innych znanych wzorów): dostosowanie do mocowania różnych materiałów do różnych podłoży, wykonanie z materiału odpornego na zmiany atmosferyczne i promieniowanie UV oraz kolorystyka umożliwiająca dostosowanie do kolorystyki mocowanego materiału. Wzór został zgłoszony w 4 odmianach różniących się liczbą grotów: od jednego do czterech - wszystkie zawsze w jednej płaszczyźnie. Wg opisu przekrój trzonka ma kształt czteroramiennej gwiazdy. Główka ma kształt elipsy. Kąt rozwarcia ramion grotów nie został w opisie wspomniany.

Uprawniony zgłosił do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) trójwymiarowy znak towarowy przedstawiający kołek taki jak w opisanym wyżej wzorze przemysłowym (w odmianie z 3 grotami). Pismem z 19 sierpnia 2011r. [k.92] OHIM zawiadomił uprawnionego, iż w odniesieniu do "wyrobów z tworzyw sztucznych i kołków z tworzyw sztucznych" znak pozbawiony jest charakteru odróżniającego. Uprawniony w wyznaczonym dwumiesięcznym terminie nie ustosunkował się i decyzją z 2 listopada 2011r. [k.90] OHIM odmówił rejestracji w zakresie "wyrobów z tworzyw sztucznych; kołków z tworzyw sztucznych" (część działu (...) klasyfikacji nicejskiej) oraz "prezentowania towarów z tworzyw sztucznych i oferowania ich na portalach" (część działu (...) klasyfikacji nicejskiej). Tą samą decyzją OHIM zarejestrował znak dla pozostałych zgłoszonych towarów i usług z działu (...) klasyfikacji nicejskiej oraz dla działu (...).

Uprawniony sprzedawał swoje kołki (zał. 7c) m.in. sieci (...). Następnie w sklepach tej sieci pojawiły się kołki wytwarzane przez pozwanego i sprzedawane pod oznaczeniem (...) (zał. 7a). Ponadto pozwany - m.in. na portalu (...) - oferował te same kołki pod własną nazwą (zał. 7b). Wg uprawnionego oznaczenie (...) jest tzw. marką własną (...), aczkolwiek na opakowaniu jako podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu jest wskazany A. (...) z F..

Przekroje trzonów kołków obydwu stron (zał. 2) są identyczne i mają kształt równoramiennego krzyża, a nie gwiazdy jak we wzorze uprawnionego (ramię gwiazdy jest zakończone ostro, tj. stanowią je dwie linie wychodzące z wierzchołka, a ramię krzyża jest zakończone odcinkiem, a nie wierzchołkiem). Kołek pozwanego ma trzy grot w jednej płaszczyźnie, a poniżej dużo mniejszy grot w płaszczyźnie prostopadłej. Główka kołka powoda jest kołem, a pozwanego owalem (ew. elipsą, jeśli wewnątrz owalu da się ustalić dwa ogniska takie, iż suma odległości dowolnego punktu z brzegu owalu do ognisk jest stała). Górne ramiona grotów tworzą kąt ostry, w kołku powoda nieco mniejszy (ostrzejszy), co najlepiej widać na przykładzie górnego grotu. Dolne ramiona tworzą kąt rozwarty, w kołku powoda także nieco mniejszy.

Już po zarzuceniu przez powoda naruszenia wzoru przemysłowego pozwany wprowadził do obrotu kołki dodatkowymi dwoma dużymi grotami w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny pozostałych grotów oraz drugim małym grotom prostopadłym do pierwszego małego grotu (zał. 4).

Opakowania pozwanego (zał. 7b) i G. (zał. 7a) są przezroczyste tylko z jednej strony, a z drugiej zawierają rysunki kołków bez owego czwartego małego grotu w płaszczyźnie prostopadłej. Opakowanie powoda (zał. 7c) jest przezroczyste z obydwu stron. Wszystkie opakowania są w tonacji zielonej. Opakowania stron jednoznacznie i

wyraźnie wskazują podmiot wprowadzający do obrotu, tj. G. P. (powód) i (...) Sp. z o.o. (pozwany). Natomiast opakowanie (...) eksponuje tę właśnie markę, a nazwa A. (...) jest dużo mniej widoczna.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o oświadczenia stron (art. 229 i 230 K.p.c.), powołane wyżej niesporne dokumenty oraz dowód z oględzin kołków i opakowań.

### **Sąd zważył, co następuje:**

Dopóki powodowi przysługują prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, sąd jest związany decyzją UP i ocenia jedynie, czy w wytworze pozwanego został zastosowany wzór zarejestrowany przez powoda (art. 105.3 p.w.p.). Sąd nie ma prawa do oceny, czy istniały warunki do rejestracji wzoru, tj. czy spełniał on wymóg nowości i indywidualności (art. 102.1 p.w.p.). Unieważnienie jakiegokolwiek z praw własności przemysłowej oznacza, że wykonywanie praw z rejestracji było od początku bezprawne i rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą uprawnionego za szkody wynikłe z wykonywania praw wynikłych z rejestracji, nawet jeśli wykonywanie to odbywało się w oparciu o prawomocne orzeczenie (art. 415 K.c.). Niemniej jednak dopóki UP nie unieważnił prawa z rejestracji powodowi przysługuje prawo wyłączne, nawet jeśli wzór nie odznacza się indywidualnym charakterem. Dopuszczenie do oceny zasadności rejestracji w procesie o naruszenie wzoru prowadziłyby do sprzecznych orzeczeń co do tego samego wzoru.

Niemniej jednak wadliwy (tj. niespełniający wymogów p.w.p. i wydany na jego podstawie § 5 rozp. Prezesa RM w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych [Dz.U.2002.40.358], oznaczanego dalej jako rozp. wyk.) opis wzoru przemysłowego może utrudnić lub nawet uniemożliwić egzekwowanie prawa wyłącznego, gdyż sąd badając, czy doszło do jego naruszenia, porównuje wyrób naruszającego z ilustracją i wyjaśniającym go opisem (art. 108.1 p.3 p.w.p.). Wszelkie niejasności ilustracji lub opisu działają na niekorzyść uprawnionego jako odpowiedzialnego za treść zgłoszenia. Zgłoszenie powoda jest tak niejasne, iż prawdopodobnie uniemożliwia ochronę. Wskazane przez uprawnionego cechy istotne (§ 5.2 p.4 rozp. wyk.) nie wyróżniają żadnego wzoru. Dostosowanie do mocowania różnych materiałów do różnych podłoży nie jest cechą wyróżniającą. Uprawniony jako cechę istotną wskazał także materiał odporny na zmiany atmosferyczne i promieniowanie UV, lecz nie wskazał jaki to materiał (tj. rodzaj polimeru). Na podstawie § 5.2 p.4 rozp. wyk. cechami istotnymi są tylko cechy wymienione po wyrazach "cechy istotne wzoru przemysłowego", tj. opisane wyłącznie w ostatnim akapicie opisu. Cechy te w ogóle nie opisują kształtu kołka. Tymczasem w świetle ilustracji to kształt ma odróżniać kołki uprawnionego od innych kołków. Brak opisu kształtu jako cechy istotnej uniemożliwia wyodrębnienie kołków zawierających zastrzeżony wzór.

W opisie uprawniony wskazał, iż kołki wg zgłoszonego wzoru - w przeciwieństwie do innych wzorów - prawidłowo mocują do podłoża, tj. nie wysuwają się z podłoża. Natomiast kołki wg innych wzorów odkształcają się i łamią podczas montażu, a w szczególności grot odpada od trzonu. Uprawniony zamiast opisać swój wzór zamieścił w opisie negatywną reklamę konkurencji.

Nawet w razie uznania drugiego akapitu opisu za opis cech istotnych kołki pozwanego nie zawierają zastrzeżonego wzoru. Przede wszystkim dodatkowy, czwarty mały grot w płaszczyźnie prostopadłej do trzech podstawowych przesądza, iż wzór zastosowany przez pozwanego nie jest zastrzeżonym wzorem. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego przekrój trzonu jest krzyżem, a nie gwiazdą.

W sprawach o naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego sąd porównuje wyrób naruszającego z wzorem, a nie z wyrobem uprawnionego. Okoliczność, iż sam uprawniony nie korzysta ze swojego wzoru, lecz stosuje trzon o przekroju krzyża, nie może oznaczać naruszenia prawa wyłącznego. Uprawniony nie zarzucał pozwanemu czynu nieuczciwej konkurencji w postaci naśladowania jego wyrobów.

Powód zarzucił czyn nieuczciwej konkurencji w postaci opakowania naruszającego znak towarowy powoda. Jednakże OHIM odmówił rejestracji znaku dla kołków z tworzyw sztucznych. Zarejestrowanie znaku dla usług reklamowych nie oznacza przyznania powodowi prawa wyłącznego na reklamowanie kołków wizerunkiem kołka. Taka rejestracja oznacza prawo świadczenia usług reklamowych pod znakiem kołka. W tym zakresie kołek rzeczywiście ma moc

odróżniającą. Sądowi nie są znane podmioty świadczące usługi reklamowe i występujące w obrocie pod logo zawierającym trójwymiarowy kołek.

Wg pozwu pozwany swoim opakowaniem dokonał czynu nieuczciwej konkurencji wyłącznie ze względu na zamieszczenie na opakowaniu znaku powoda. Dopiero na posiedzeniu 2 grudnia 2014r. powód podniósł, iż opakowanie wprowadza nabywców w błąd, gdyż widząc na opakowaniu kołek powoda sądzą, iż kupują kołki powoda [k.180 31m], tj. zarzucił czyn z art. 10 u.z.n.k. Opakowanie pozwanego (zał. 7b) rzeczywiście zawiera rysunek kołka z trzema grotami (bez czwartego małego grota charakterystycznego dla kołków pozwanego). Jednakże sąd podziela opinię OHIM, iż w odniesieniu do kołków wizerunek kołka nie ma żadnej mocy odróżniającej. Jeżeli powód zamierzał przywiązać nabywców do swoich kołków, to powinien użyć bardziej wyróżniającego się oznaczenia.

Powód wniósł o świadków na okoliczność, iż nabywcy kupowali w sklepach (...) kołki pod marką G. sądząc, iż kupują kołki powoda, a następnie byli rozczarowani jakością zakupionych kołków. Nie można wykluczyć, iż niektórzy z klientów (...) nie zauważyli, że sieć w miejsce kołków G. P. wprowadziła kołki G.. Nie oznacza to wprowadzenia w błąd, a jedynie oznacza, że nabywcy kołków nie zwracają uwagi na ich markę. Opakowanie G. niewątpliwie nie jest opakowaniem naśladowczym w stosunku do opakowania powoda. Obydwa są w tonacji zielonej charakterystycznej (a tym samym bez mocy odróżniającej) dla branży akcesoriów ogrodowych, lecz na tym podobieństwa się kończą. Obydwie marki są wyeksponowane i klient zwracający uwagę na markę nie ma problemu z odróżnieniem obydwu opakowań. Ponadto pozwany nie odpowiada za opakowania narzucone mu przez zamawiającego ( (...) lub A. (...) działający wg powoda na rzecz (...)). W tym przypadku pozwany nie został ujawniony jako wytwórca i za wprowadzanie kołków w tych opakowaniach do obrotu odpowiada wyłącznie podmiot występujący pod marką G.. Jeżeli jacyś klienci zostali wprowadzeni w błąd, to nie przez pozwanego, lecz przez (...) - i raczej nie przez opakowanie, lecz przez umieszczenie kołków nowego dostawcy na półce, na której wcześniej były kołki powoda. Dlatego sąd pominął dowód z przesłuchania klientów, którzy zostali wprowadzeni w błąd.

Ponieważ pozwany ani nie naruszył prawa wyłącznego z rejestracji wzoru przemysłowego, ani nie dokonał czynu nieuczciwej konkurencji, sąd oddalił powództwo bez badania korzyści pozwanego ze sprzedaży kołków.

### ***koszty***

Na podstawie art. 98 K.p.c. pozwanemu przysługuje zwrot kosztów zastępstwa w wysokości 1,75 stawki minimalnej.